

COURTESY COPY OF THE
INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION
REPORT IN SPANISH INCLUDING
SPECIFICATION PAGES 1A, 1B, 2A,
3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 6A TO BE
SUBSTITUTED FOR ORIGINAL
SPECIFICATION PAGES 1-6, CLAIM
PAGES 7A AND 8A CONTAINING CLAIMS
1-6 TO BE SUBSTITUTED FOR ORIGINAL
CLAIMS 1-6, ABSTRACT PAGE 9A TO BE
SUBSTITUTED FOR ORIGINAL ABSTRACT
PAGE 9 AND DRAWINGS PAGES 1/4A AND
2/4A TO BE SUBSTITUTED FOR
ORIGINAL DRAWING SHEETS 1/4 AND

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante o del mandatario AN-1009	PARA ACCIÓN Véase la notificación de transmisión del informe de examen preliminar internacional (formulario PCT/IPEA/416)	
Solicitud internacional N° PCT/ES2003/000443	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 2 SEPTIEMBRE 2003 (02.09.2003)	Fecha de prioridad (día/mes/año) 2 SEPTIEMBRE 2002 (02.09.2002)
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o a la vez clasificación nacional e IPC A61C 8/00		
Solicitante Eduardo ANITUA ALDECOA		

<p>1. El presente informe de examen preliminar internacional, emitido por la Administración encargada del examen preliminar internacional, se transmite al solicitante conforme al Artículo 36.</p> <p>2. Este INFORME comprende <u>7</u> hojas, incluida la presente hoja de portada.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Está acompañado de ANEXOS, es decir, de hojas de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos que han sido modificados y que sirven de base al presente informe o de hojas que contienen rectificaciones efectuadas ante la Administración encargada del examen preliminar internacional (véase la Regla 70.16 y la Instrucción 607 de las Instrucciones Administrativas del PCT).</p> <p>Esos anexos comprenden <u>14</u> hojas.</p>
<p>3. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Base del informe</p> <p>II <input type="checkbox"/> Prioridad</p> <p>III <input checked="" type="checkbox"/> Falta de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Falta de unidad de invención</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Declaración motivada según el Artículo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Ciertos documentos citados</p> <p>VII <input checked="" type="checkbox"/> Defectos en la solicitud internacional</p> <p>VIII <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones relativas a la solicitud internacional</p>

Fecha de presentación de la solicitud de examen preliminar internacional 22 ENERO 2004 (22.01.2004)	Fecha de finalización del presente informe 01 DICIEMBRE 2004 (01.12.2004)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada del examen preliminar internacional OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS C/ Panamá, 1 - 28071 Madrid (España) Nº de telecopiador +34-91 349 53 04	Funcionario autorizado Cuadrado Prados, Javier Nº de teléfono: 913 49 55 22

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

PCT/ES2003/000443

I. Base del informe

1. Por lo que respecta a los **elementos** de la solicitud internacional*:

- ☐ La solicitud internacional tal como se presentó inicialmente
- ☒ la descripción:
 - páginas , tal como se presentaron inicialmente
 - páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
 - ✓ páginas 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 6A, 9A, presentadas con una carta fechada el 13/02/2004
- ☒ las reivindicaciones:
 - páginas , tal como se presentaron inicialmente
 - páginas , modificadas (acompañadas, en su caso, de una declaración) según el Artículo 19
 - páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
 - ✓ páginas 7A, 8A , presentadas con una carta fechada el 13/02/2004
- ☒ los dibujos:
 - ✓ páginas 3/4, 4/4 , tal como se presentaron inicialmente
 - páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
 - ✓ páginas 1/4A, 2/4A, presentadas con una carta fechada el 13/02/2004
- ☐ la parte de la descripción reservada a la lista de secuencias:
 - páginas , tal como se presentaron inicialmente
 - páginas , presentadas con la solicitud de examen preliminar internacional
 - páginas , presentadas con una carta fechada el __/__/____

2. Por lo que respecta al **idioma**, todos los elementos indicados a continuación estaban a disposición de la Administración o se le han entregado en el idioma de presentación de la solicitud internacional, salvo que en este punto se indique otra cosa.
Esos elementos estaban a disposición de la Administración o se le han entregado en el idioma siguiente que es:

- ☐ el idioma de una traducción entregada a los fines de la búsqueda internacional (según la Regla 23.1.b)).
- ☐ el idioma de publicación de la solicitud internacional (según la Regla 48.3.b)).
- ☐ el idioma de la traducción entregada a los fines del examen preliminar internacional (según la Regla 55.2 ó 55.3).

3. Por lo que respecta a las **secuencias de nucleótidos o de aminoácidos** divulgadas en la solicitud internacional, la opinión escrita se ha formulado sobre la base de las lista de secuencias:

- ☐ contenida en la solicitud internacional, en forma escrita.
- ☐ presentada con la solicitud internacional, en forma legible por ordenador.
- ☐ entregada posteriormente a la Administración, en forma escrita.
- ☐ entregada posteriormente a la Administración, en forma legible por ordenador.
- ☐ Ha sido entregada la declaración, según la cual la lista de secuencias presentada por escrito y entregada posteriormente no va más allá de la divulgación contenida en la solicitud tal como fue presentada.
- ☐ Ha sido entregada la declaración, según la cual las informaciones grabadas en forma legible por ordenador son idénticas a las de la lista de secuencias presentada por escrito.

4. ☒ Las modificaciones han ocasionado la anulación:

- ☒ de la descripción original, páginas 1-6, 9
- ☒ de las reivindicaciones, Nos. 1-6
- ☒ de los dibujos, hojas 1/4, 2/4 , figuras 1-6

5. ☐ El presente informe ha sido formulado como si no se hubiesen presentado (algunas) de las modificaciones, que se ha considerado que iban más allá de la exposición de la invención tal como fue presentada, como se indica en el recuadro suplementario (Regla 70.2.c)).

* Las hojas de reemplazo entregadas a la Oficina receptora en respuesta a un requerimiento efectuado según el Artículo 14 se consideran en el presente informe como "inicialmente presentadas".

Recuadro suplementario

(Para utilizar cuando no se dispone de espacio suficiente en los recuadros precedentes)

Continuación de: **Recuadro I. Base del Informe**

El presente Informe ha sido formulado sobre la base de las modificaciones presentadas ante la Oficina de Examen Preliminar Internacional en carta de fecha 13.02.2004, porque se considera que no van más allá de la exposición de la invención tal como fue originalmente presentada. Por lo tanto el informe se establece sobre la base de las reivindicaciones modificadas (regla 70.2.a PCT).

Sin embargo, se hace constar que en el escrito de fecha 13.02.2004, en el que se sustituyen la descripción, reivindicaciones y dibujos, en lo referente a los dibujos se dice que se hace entrega de

- Nueva página 1/4A en sustitución de la página 1/4A original
- Nueva página 2/4A en sustitución de la página 2/4A original

Como quiera que las páginas 1/4A y 2/4A no existían en el juego de páginas originales de los dibujos, y que se sigue en la descripción modificada haciendo referencia a las figuras 7A-7E y 8, se entiende que existe un error en lo relativo a las figuras y que lo que se pretende es sustituir las páginas 1/4 y 2/4 originales por las 1/4A y 2/4A modificadas, y mantener las 3/4 y 4/4 originales, con lo que el juego de páginas de dibujos final sobre el que se basa el informe es el compuesto por las páginas 1/4A (modificada), 2/4A (modificada), 3/4 (original) y 4/4 (original).

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

PCT/ES2003/000443

III. Falta de formulación de opinión sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial

1. No se ha examinado la cuestión de si el objeto de la invención reivindicada parece ser nuevo, implicar una actividad inventiva (no ser evidente) o ser susceptible de aplicación industrial, por lo que respecta:

- ☐ al conjunto de la solicitud internacional,
☒ a la reivindicación n° 6.

debido a que:

- ☒ la reivindicación n° 6 en cuestión se refiere al objeto siguiente, respecto del cual la Administración no está obligada a efectuar un examen preliminar internacional (*precisar*):

La reivindicación 6ª se refiere una materia que esta Administración considera que está afectada por las disposiciones de la Regla 67.1(iv) PCT, sobre métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como métodos de diagnóstico. Consecuentemente, no se formulará ninguna opinión con respecto a la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de la materia de esa reivindicación (Artículo 34.(4).(a).(i) PCT).

- ☐ la descripción, las reivindicaciones o los dibujos (indíquense los elementos a continuación) o las reivindicaciones Nos. en cuestión no son claros, de manera que no es posible formular una opinión significativa (*precisar*):

- ☐ las reivindicaciones o las reivindicaciones Nos. en cuestión, no se fundan de manera adecuada en la descripción, de manera que no es posible formular una opinión significativa.

- ☐ no se ha emitido informe de búsqueda internacional para las reivindicaciones Nos. en cuestión.

2. La lista de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos no está en conformidad con la norma prevista en el Anexo C de las *Instrucciones Administrativas*, de manera que no es posible formular una opinión escrita:

- ☐ no se ha proporcionado la lista presentada por escrito o no está en conformidad con la norma.
☐ no se ha proporcionado la lista en forma legible por ordenador o no está en conformidad con la norma.

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

PCT/ES2003/000443

V. Declaración motivada según la Regla 66.2.a)ii) sobre la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

1. Declaración

Novedad	Reivindicaciones 1-5 SI Reivindicaciones
Actividad inventiva	Reivindicaciones 1-5 SI Reivindicaciones
Posibilidad de aplicación industrial	Reivindicaciones 1-5 SI Reivindicaciones

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Los documentos tenidos en consideración son los citados en el IBI, en especial:

Documento	Número Publicación o Identificación	Fecha Publicación
D1	US 2002094508 A	18/07/2002
D2	US 5944525 A	31/08/1999
D3	WO 0224102 A	28/03/2002

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano. Este documento se refiere a un osteotomo rotativo para ensanchar el sitio donde localizar un implante dental durante la preparación para recibir un implante dental. El osteotomo incluye un cuerpo cónico que se ensancha desde una punta hasta una región intermedia, con al menos parte del cuerpo roscado. Un acoplamiento proporciona una unión desacoplable con una fresa quirúrgica o llave de mano para rotar el osteotomo hacia delante o hacia atrás. Un conjunto de tales osteotomos incluye osteotomos de diámetros gradualmente crecientes.

Sin embargo, no parece claro del contenido del documento D1 que el mismo anticipe las características incluidas en la primera reivindicación de la solicitud, porque en el mismo no queda claro que el juego de instrumentos incluya una fresa de inicio muy estrecha de sección cuadrangular y de menor longitud y sección que los osteotomos, ni tampoco que el juego incluya conectores para el accionamiento motorizado o manual de los osteotomos.

Cualquiera de los otros dos documentos D2 y D3 se consideran menos cercanos y reflejan el estado de la técnica.

Ninguno de los documentos anteriores muestra una disposición como la descrita en las reivindicaciones 1 a 5, y en consecuencia no pueden ser considerados como relevantes. Por otra parte, no resulta obvio que, a partir de dichos documentos, un experto en la materia pudiera concebir una disposición similar, con las características señaladas en dichas reivindicaciones. Por lo tanto, los documentos D1, D2 y D3 son solo documentos que reflejan el estado de la técnica. En consecuencia, el objeto de las reivindicaciones 1-5 se puede considerar que cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial de acuerdo con el Artículo 33 (2, 3, 4) del PCT.

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Solicitud internacional N°

PCT/ES2003/000443

VII. Defectos en la solicitud internacional

Se han comprobado los defectos siguientes, respecto de la forma o el contenido de la solicitud internacional:

De acuerdo con la Regla 5.1 (a)(ii) PCT, y con objeto de obtener una mejor comprensión de la invención, se sugiere la inclusión en la descripción de una indicación del documento D1 que refleja el estado de la técnica anterior.

Dicha indicación no puede ampliar el objeto de la invención, tal y como fue originalmente presentada.

De acuerdo a los requisitos de la Regla 11.13.(m) PCT, la misma característica debe figurar con el mismo signo de referencia en toda la solicitud. Esta exigencia no se cumple a la vista de la utilización del signo de referencia (14, 16) en la primera reivindicación (página 7A, línea 22) para referirse a los conectores, cuando lo correcto es (14, 17).

VIII. Observaciones relativas a la solicitud internacional

Se formulan las observaciones siguientes sobre la claridad de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos y sobre si las reivindicaciones se fundan totalmente en la descripción:

La utilización de los términos "motorizado" o "motorizados" en las reivindicaciones da lugar a confusión e incongruencias. El juego de instrumentos (osteotomos, fresas y conectores) no es motorizado en si, sino que tienen la posibilidad de ser conectados a un motor quirúrgico. Así, por ejemplo en la primera reivindicación (página 7A, línea 5) se dice "estos osteotomos motorizados diseñados para su ensamblaje a conectores de accionamiento motorizado o manual..". Los osteotomos en si no son motorizados, y además si se ensamblan a conectores de accionamiento manual, ya no tendrán siquiera un accionamiento motorizado, lo que da lugar a una incongruencia (¿osteotomo motorizado accionado manualmente?).

Todas las reivindicaciones comienzan con el preámbulo "Juego de instrumentos motorizado...", por lo que está confusión se aplica a todas las reivindicaciones, y particularmente en la 5ª se produce de nuevo una incongruencia porque prevé la conexión a una llave de carraca de accionamiento manual.

Por ello, en vista a aumentar la claridad de las reivindicaciones (Artículo 6 PCT) sería deseable eliminar la palabra "motorizado" con relación al juego de instrumentos o a los osteotomos, o sustituirla por una expresión del tipo "*de accionamiento manual o motorizado*". Lo mismo sería aplicable al uso de ese término en el resto de la descripción, con vistas a aumentar la claridad de la misma (artículo 5 PCT).